



*Banská Bystrica 23. 1. 2023*

*POZ 3273-2021/N-7-2023*

## ROZHODNUTIE

Vo veci námietok namietateľa Tech Data Europe GmbH, Kistlerhofstr. 75, D-81379 Mníchov, Nemecko, zastúpeného v konaní advokátskou kanceláriou CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Štefánikova 41, 811 04 Bratislava-Staré Mesto (ďalej namietateľ), proti zápisu obrazového označenia „TD Tech“ do registra ochranných známk, prihláseného 23.12.2021 prihlasovateľom TD TECH LIMITED, D15, 15/F, Building 9, No. 9 Wangjing North Road, Chaoyang District, Beijing, Čína, zastúpeným v konaní spoločnosťou ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 16614/36, 821 08 Bratislava-Ružinov (ďalej prihlasovateľ), pod číslom spisu POZ 3273-2021 a zverejneného vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 26.1.2022, rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) podľa § 31 ods. 4 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov takto:

**námietkam sa vyhovuje a prihláška obrazovej ochrannej známky „TD Tech“, číslo spisu POZ 3273-2021, sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Proti zápisu obrazového označenia „TD Tech“ do registra ochranných známk, číslo spisu POZ 3273-2021 (ďalej aj zverejnené označenie), boli 26.4.2022 podané námietky týkajúce sa celého zoznamu prihlásených tovarov a služieb. Námietky boli podané podľa § 30 v spojení s § 7 písm. a) a b) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov

Namietateľ odôvodnil podanie námietok tým, že je majiteľom ochranných známk EÚ, a to obrazovej ochrannej známky EÚ „TD Tech Data“ č. 1901727, zapísanej pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 a 42, obrazovej ochrannej známky EÚ „TD Tech Data Mobile“ č. 11275351, zapísanej pre služby v triedach 35, 38, 39, 42 a 45, a slovnej ochrannej známky „Tech Data Mobile“ č. 11239936, zapísanej pre služby v triedach 35, 38, 39, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb. Namietateľ doplnil, že v porovnaní so zverejneným označením sú všetky jeho ochranné známky staršími ochrannými známkami.

Namietateľ vyslovil presvedčenie, že zverejnené označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť potrebnú na zápis do registra ochranných známk. Ďalej sa venoval porovnaniu zverejneného označenia s ochrannými známkami, ktorých je majiteľom, a konštatoval ich zhodnosť alebo prinajmenšom výraznú podobnosť zo všetkých skúmaných hľadísk. Namietateľ zdôraznil, že jeho ochranné známky vznikli z obchodného mena a používajú sa na svetovom trhu od 90. rokov minulého storočia.

Pri porovnaní prihlásených tovarov a služieb so zapísanými tovarmi a službami poukázal namietateľ na ich zhodnosť, prípadne veľmi úzku súvislosť vedúcu jednoznačne k zameniteľnosti na strane relevantnej verejnosti.

V ďalšej časti odôvodnenia námietok namietateľ uviedol, že je spoločnosťou patriacou do skupiny Tech Data Corporation. Táto korporácia sa špecializuje na IT produkty a služby. Namietateľ poskytuje širokú škálu produktových radov, ktoré umožňujú výrobcovi a predajcom technológií, ako sú Google, Apple, Cisco, Dell a pod. zavádzať IT riešenia.

Tovary a služby označované ochrannými známkami namietateľa sú podľa jeho vyjadrenia pravidelne predmetom spravodajstva v oblasti IT technológií. Spravodajské články tak dosvedčujú všeobecnú známosť ochranných známk namietateľa a ich dobré meno, ktoré súvisí podľa jeho názoru s označovaním kvalitných tovarov a služieb.

Namietateľ uviedol, že predložené dôkazy preukazujú, že jeho ochranné známky sú dlhodobo a intenzívne používané, sú všeobecne známe na relevantnom trhu (EÚ a Slovenská republika) a majú zavedenú pozíciu medzi poprednými značkami, čím si získali dobré meno. V tejto súvislosti namietateľ predložil výtlačky štrnástich internetových článkov, výtlačok z Wikipédie a záznam z rebríčka Fortune 500 preložený do slovenského jazyka.

Namietateľ konštatoval, že zverejnené označenie prinajmenšom pripomína ochranné známky namietateľa vzhľadom na zhodnosť a podobnosť kolíznych označení aj nimi označovaných tovarov a služieb a tiež z dôvodu dobrého mena jeho ochranných známk. Cieľová skupina verejnosti by si mohla vytvoriť prepojenie medzi nimi.

Podľa vyjadrenia namietateľa použitie zverejneného označenia by spôsobilo ujmu na povesti ochranných známk namietateľa a na ich rozlišovacej schopnosti. Namietateľ tiež uviedol, že vzhľadom na renomé a dobré meno jeho ochranných známk by použitím zverejneného označenia nevyhnutne dochádzalo k neoprávnenému ťaženiu z povesti namietateľa.

V závere vyjadrenia namietateľ zhrnul zákonné podmienky uplatnených ustanovení a konštatoval ich naplnenie.

Listom úradu z 19.5.2022 boli námietky odoslané prihlasovateľovi na vyjadrenie.

Prihlasovateľ dvakrát požiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k námietkam, konečná lehota mu bola stanovená do 19.11.2022, prihlasovateľ sa však k námietkam nevyjadril.

#### **Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:**

Podľa § 52 ods. 3 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej aj zákon o ochranných známkach) úrad rozhoduje na základe odôvodnenia podania a dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené.

#### **Uplatnený námietkový dôvod - § 7 písm. a) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov**

Podľa § 7 písm. a) citovaného zákona sa označenie nezapíše do registra na základe námietok podaných podľa § 30 majiteľom staršej ochrannej známky, ak

1. je označenie zhodné so staršou ochrannou známkou a je prihlásené pre zhodné tovary alebo služby alebo
2. z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti označenia so staršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa označenie a staršia ochranná známka vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

Podľa § 4 citovaného zákona je na účely tohto zákona staršou ochrannou známkou

- a) ochranná známka zapísaná v registri so skorším právom prednosti,
- b) medzinárodná ochranná známka s účinkami v Slovenskej republike so skorším právom prednosti,
- c) ochranná známka EÚ so skorším právom prednosti alebo so skorším právom seniority,
- d) označenie, ktoré je predmetom prihlášky ochrannej známky, ak bude zapísané ako ochranná známka uvedená v písmene a) alebo c).

V konaní o námietkach bolo zistené, že prihláška zverejneného obrazového označenia „TD Tech“, číslo spisu POZ 3273-2021, proti ktorej námietky smerujú, bola podaná 23.12.2021 prihlasovateľom TD TECH LIMITED, D15, 15/F, Building 9, No. 9 Wangjing North Road, Chaoyang District, Beijing, Čína, a zverejnená vo Vestníku úradu 26.1.2022 pre tovary a služby v triedach 9, 38 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Ďalej bolo zistené, že namietateľ Tech Data Europe GmbH, Kistlerhofstr. 75, D-81379, Mníchov, Nemecko, je majiteľom:

- obrazovej ochrannej známky EÚ „TD Tech Data“ č. 1901727 (ďalej prvá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 12.10.2000 a platnosťou na území Slovenskej republiky od 1.5.2004, ktorá je zapísaná pre tovary a služby v triedach 9, 16, 35, 37, 38, 39, 41 a 42 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- obrazovej ochrannej známky EÚ „TD Tech Data Mobile“ č. 11275351 (ďalej druhá staršia ochranná známka) s právom prednosti od 4.10.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38, 39, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb;

- slovnej ochrannej známky EÚ „Tech Data Mobile“ č. 11239936 (ďalej tretia staršia ochranná známka) s právom prednosti od 20.9.2012, ktorá je zapísaná pre služby v triedach 35, 38, 39, 42 a 45 medzinárodného triedenia tovarov a služieb.

Z porovnania dátumov práva prednosti zverejneného označenia a ochranných známok namietateľa vyplýva, že ochranné známky namietateľa majú skoršie právo prednosti ako zverejnené označenie, a teda sú vo vzťahu k zverejnenému označeniu staršími ochrannými známkami.

Vzhľadom na skutočnosť, že zverejnené označenie „TD Tech“ a staršie ochranné známky „TD Tech Data“, „TD Tech Data Mobile“ a „Tech Data Mobile“ nie sú zhodné, čím nie je naplnená zákonná podmienka ustanovenia § 7 písm. a) bod 1. zákona o ochranných známkach, bude úrad posudzovať podané námietky v súvislosti s ustanovením § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach, a zároveň z dôvodu miery podobnosti zverejneného označenia s prvou a druhou staršou ochrannou známkou a s ohľadom na skutočnosť, že tretia staršia ochranná známka nie je zapísaná pre širší rozsah služieb ako druhá staršia ochranná známka, bude predmetom posudzovania naplnenia podmienok uvedeného ustanovenia prednostne prvá a druhá staršia ochranná známka.

#### **Porovnanie tovarov a služieb**

Zverejnené označenie je prihlásené pre tovary a služby:

v triede 9 – „*počítačový softvér (nahraté počítačové programy); čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); vysielače elektronických signálov; telekomunikačné vysielače; modemy; prepájacie zariadenia pre programom ovládané telefóny; nosiče údajov; integrované obvody; procesory (centrálne procesorové jednotky); telefónne slúchadlá; telefónne mikrofóny; dialkové prerušovače; telefónne záznamníky; sieťové komunikačné prístroje; optické komunikačné zariadenia; rádiatelefónne zariadenia*“;

v triede 38 – „*posielanie správ; telefonické služby; prenájom prístrojov na prenos správ; televízne vysielanie; komunikácia mobilnými telefónmi; telekonferenčné služby; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom telekomunikačných prístrojov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete*“;

v triede 42 – „*štúdie technických projektov; kontroly kvality; skúšky materiálov; priemyselné dizajnérstvo; vývoj stavebných projektov; tvorba počítačového softvéru; návrh a vývoj softvéru na okamžité zasielanie správ; výskum a vývoj pre zákazníkov; návrh a vývoj zariadení na bezdrôtový prenos údajov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá*“.

Prvá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného aj pre tovary a služby:

v triede 9 – „*data processing equipment and computers, and parts, accessories and peripheral devices therefor; apparatus and instruments for use with computers; data-recording media; telecommunications apparatus; computer software*“ [zariadenia na spracovanie dát a počítače, ich časti, príslušenstvo a periférne zariadenia; prístroje a nástroje na použitie s počítačmi; nosiče na záznam dát; telekomunikačné prístroje; počítačový softvér];

v triede 38 – „*telecommunications for information and other data, in particular computer-aided electronic information and communication services for public and private users*“ [telekomunikačné služby na prenos informácií a iných dát, predovšetkým počítačom podporované elektronické informačné a komunikačné služby pre verejných a súkromných používateľov];

v triede 42 – „*consultancy and support in the field of computer hardware and computer software, installation, maintenance and repair of computer software, providing information in connection with computers; rental and leasing*“

*of computer hardware and computer software; computer programming services*“[poradenstvo a podpora v oblasti počítačového hardvéru a počítačového softvéru, inštalácia, údržba a opravy počítačového softvéru, poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi; prenájom a lízing počítačového hardvéru a počítačového softvéru; počítačové programovacie služby].

Druhá staršia ochranná známka je zapísaná okrem iného aj pre služby:

v triede 38 – *„telecommunication services; communication of information by electronic means; electronic news and media services; message sending and message delivery services; advisory, consultancy and information services relating to all of the aforementioned services“* [telekomunikačné služby; komunikácia informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov; elektronické spravodajské a mediálne služby; služby posielania a doručovania správ; poradenské, konzultačné a informačné služby vzťahujúce sa na všetky uvedené služby];

v triede 42 – *„scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; design and development of telecommunications equipment and devices and accessories; design and development of wireless communications equipment and devices and accessories; designing and maintaining websites for others; business logistic management for others sourcing, customization of wireless and telecommunications goods; advisory, consultancy and information services relating to all the aforementioned services“* [vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; návrh a vývoj telekomunikačných zariadení, prístrojov a príslušenstva; návrh a vývoj bezdrôtových komunikačných zariadení, prístrojov a príslušenstva; navrhovanie a údržba webových stránok pre iné subjekty; prispôsobenie bezdrôtových a telekomunikačných produktov požiadavkám zákazníkov; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb].

Pri posudzovaní podobnosti tovarov a služieb, ako jednej z podmienok pravdepodobnosti zámery, sa zohľadňujú všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vzťah medzi nimi vyznačuje. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým povahu tovarov alebo služieb, určenie a účel používania, distribučné kanály, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov alebo služieb. Podobnosť tovarov alebo služieb sa pritom posudzuje z pohľadu relevantného spotrebiteľa, t. j. spotrebiteľa, ktorému sú tovary a/alebo služby určené a ktorý by v dôsledku zhodnosti či podobnosti tovarov alebo služieb pri predpokladanej zhodnosti či podobnosti ochranných známk mohol byť uvedený do omylu čo sa týka výrobcu tovarov alebo poskytovateľa služieb.

V triede 9 je zverejnené označenie prihlásené pre *„počítačový softvér (nahraté počítačové programy); nosiče údajov“* a prvá staršia ochranná známka je v rovnakej triede zapísaná pre *„počítačový softvér; nosiče na záznam dát“*. Porovnávané tovary sú aj napriek mierne odlišnému pomenovaniu zhodné.

Pre zverejnené označenie prihlásené *„čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov)“* sú zreteľne zhodné s tovarmi, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka, a to *„zariadenia na spracovanie dát“*.

Ďalšie tovary, pre ktoré je zverejnené označenie v triede 9 prihlásené - *„vysielače elektronických signálov; telekomunikačné vysielače; modemy; prepájacie zariadenia pre programom ovládané telefóny; telefónne slúchadlá; telefónne mikrofóny; diaľkové prerušovače; telefónne záznamníky; sieťové komunikačné prístroje; optické komunikačné zariadenia; rádiotelefónne zariadenia“* – patria do všeobecnej kategórie tovarov *„telekomunikačné prístroje“*, pre ktoré je zapísaná prvá staršia ochranná známka. Uvedené tovary sú zhodné.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre *„integrované obvody“*, ktoré hrajú veľkú a primárnu úlohu vo fungovaní počítačov. Sú potrebné na fungovanie počítača a používateľ počítača si ich môže zakúpiť aj samostatne ako náhradné diely alebo na zlepšenie výkonu počítača. Uvedené prihlásené tovary patria do všeobecnej kategórie tovarov zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku *„ich (počítačov) časti, príslušenstvo a periférne zariadenia“*, preto ide o zhodné tovary.

Pre zverejnené označenie prihlásené *„procesory (centrálne procesorové jednotky)“* predstavujú hlavný komponent počítača - hardvér, ktorý interpretuje, vykonáva alebo spracúva inštrukcie alebo dáta programu vo forme strojového kódu, ide o tovar veľmi podobný s tovarmi *„počítače“*, ktoré sú zapísané pre prvú staršiu ochrannú známku, keďže uvedené tovary pochádzajú od rovnakých poskytovateľov, môžu mať rovnaké distribučné kanály a tiež spotrebiteľov.

V triede 38 je zverejnené označenie prihlásené pre „posielanie správ; telefonické služby; prenájom prístrojov na prenos správ; televízne vysielanie; komunikácia mobilnými telefónmi; telekonferenčné služby; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom telekomunikačných prístrojov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete“. Uvedené služby sú špecifickými druhmi služieb patriacimi do všeobecnej kategórie služieb – „telekomunikačné služby“, pre ktoré je zapísaná druhá staršia ochranná známka, a tiež patria do kategórie služieb „telekomunikačné služby na prenos informácií a iných dát“ zapísaných pre prvú staršiu ochrannú známku. Z uvedeného vyplýva, že ide o zhodné služby.

V triede 42 je zverejnené označenie prihlásené pre služby „štúdie technických projektov; kontroly kvality; skúšky materiálov; priemyselné dizajnérstvo; vývoj stavebných projektov; výskum a vývoj pre zákazníkov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá“, ktoré sú obsiahnuté v službe „vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie“ zapísanými pre druhú staršiu ochrannú známku. Uvedené služby sú zhodné.

Pre zverejnené označenie prihlásené služby „tvorba počítačového softvéru; návrh a vývoj softvéru na okamžité zasielanie správ“ sú zhodné so službami prvej staršej ochrannej známky „počítačové programovacie služby“ a druhej ochrannej známky „návrh a vývoj počítačového softvéru“, ktoré uvedené prihlásené služby zverejneného označenia zahŕňajú.

Zverejnené označenie je prihlásené aj pre službu „návrh a vývoj zariadení na bezdrôtový prenos údajov“ a druhá staršia ochranná známka je zapísaná pre „návrh a vývoj bezdrôtových komunikačných zariadení, prístrojov a príslušenstva“. Napriek mierne odlišnému pomenovaniu uvedených služieb je zrejmé, že ide o zhodné služby.

#### Porovnanie označení

Zverejnené označenie (POZ 3273-2021)

# TD Tech

Prvá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 1901727)



Druhá staršia ochranná známka (ochranná známka EÚ č. 11275351)



Pri posudzovaní podobnosti označení alebo ochranných známok sa musia hodnotiť ich vizuálne, fonetické a sémantické podobnosti, pričom je nevyhnutné vychádzať z celkového dojmu, ktorý označenia u bežného spotrebiteľa môžu vyvolať s ohľadom na dominantné a rozlišovacie prvky. Označenia alebo ochranné známky sa vždy porovnávajú v takej podobe, v akej sú prihlásené, resp. zapísané.

**Z vizuálneho hľadiska** ide o porovnanie obrazových označení, ktoré tvoria slovné prvky v určitej úprave. Zverejnené označenie pozostáva z veľkých tlačných písmen „TD“ a slovného prvku „Tech“, ich grafická úprava zodpovedá štandardným tlačným písmenám. Prvú staršiu ochrannú známku tvoria na čiernom obdĺžnikovom podklade

umiestnené biele slovné prvky „Tech Data“ v minimálnej grafickej úprave, ktorým predchádza štylizovaná kombinácia písmen „T“ a „D“ v bielom vyhotovení. Druhú staršiu ochrannú známku tvorí proporčne výrazný štylizovaný prvok – kombinácia písmena „T“ a „D“, vedľa ktorého sú slovné prvky „Tech Data“ a pod nimi je slovný prvok „Mobile“. Napriek tomu, že obe staršie ochranné známky obsahujú navyše slovný prvok „Data“ (prvá staršia ochranná známka), prípadne „Data Mobile“ (druhá staršia ochranná známka), ktoré sa vo zverejnenom označení nenachádzajú, vizuálne je dobre postrehnuteľná podobnosť označení spočívajúca v slovnom prvku „Tech“ aj v písmenám „TD“, ktoré sú umiestnené na ich začiatkoch. Kombinácia písmen umiestnená na začiatku starších ochranných známok by ako samostatný prvok nemusela byť jednoznačne vnímaná ako zoskupenie písmen „T“ a „D“, ale vzhľadom na to, že uvedený štylizovaný prvok je nasledovaný zreteľne vnímanými slovnými prvkami „Tech Data“, ktoré navedú spotrebiteľa na vnímanie štylizovaného prvku ako na zoskupenie iniciál týchto slov, je dôvodné predpokladať vnímanie tohto prvku ako zloženého z písmena „T“ a „D“, ktoré sa nachádzajú aj na začiatku zverejneného označenia. Z uvedeného vyplýva čiastočná vizuálna podobnosť zverejneného označenia s prvou aj druhou staršou ochrannou známkou.

Pri porovnávaní označení z **fonetického hľadiska** možno konštatovať, že spotrebiteľ so znalosťou anglického jazyka najpravdepodobnejšie vysloví zverejnené označenie „TD Tech“ ako hlásky [ti:], [di:] a slovný prvok [tek]. Prvá staršia ochranná známka bude vyslovená týmto spotrebiteľom ako [ti:], [di:] [tek, deɪtə] a druhá staršia ochranná známka ako [ti:], [di:] [tek, deɪtə, məʊbaɪl]. Spotrebiteľ bez znalosti anglickej výslovnosti vysloví jednotlivé prvky porovnávaných označení v súlade s ich písanou podobou a slovenskou výslovnosťou, teda ako té, dé tech/ té dé tech data/ té dé tech data mobil(e). V každom prípade sa zvukový vnem vyvolaný výslovnosťou porovnávaných označení zhoduje v ich začiatkoch a líši sa tým, že pri interpretácii starších ochranných známok je dlhší o vyslovenie slov, ktoré zverejnené označenie neobsahuje. Porovnávané označenia sú tak čiastočne podobné aj z fonetického hľadiska.

**Zo sémantického hľadiska** sa porovnávané označenia považujú za rovnaké alebo podobné vtedy, ak sú relevantnou verejnosťou vnímané ako označenia s rovnakým alebo podobným významom. Podstatné je, či prvky tvoriace porovnávané označenia majú konkrétny význam, ktorý by pomohol spotrebiteľovi pri orientácii na trhu a identifikácii nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zverejnené označenie tvoria písmená „TD“ a slovný prvok „Tech“. Uvedené písmená budú vnímané ako skratka, či iniciály a slovo tech aj napriek tomu, že v takejto podobe nie je súčasťou slovenskej slovnej zásoby, bude porozumené ako odkazujúce na techniku, technológiu a pod. Rovnako budú vnímané zhodné prvky obsiahnuté v starších ochranných známkach a navyše v prvej staršej ochrannej známke obsiahnutý slovný prvok „Data“ bude porozumený vo význame dáta, údaje, informácie a slovo Mobile“ z druhej staršej ochrannej známky bude vnímané vo význame mobilný alebo mobil. V takomto význame prvkom porovnávaných označení porozumie spotrebiteľská verejnosť bez ohľadu na to, či ovláda anglický jazyk alebo nie, keďže jednotlivé slová sú veľmi blízke ich ekvivalentom v slovenskom jazyku (dáta, mobil/mobilný). Obdĺžnik čiernej farby obsiahnutý v prvej staršej ochrannej známke nemá pre spotrebiteľa žiaden konkrétny význam, je len podkladom slovných prvkov, aký sa v označeniach používa bežne. Slovné spojenie „Tech Data“ obsiahnuté v oboch starších ochranných známkach môže byť vnímané ako označujúce technické dáta, technologické dáta, dáta týkajúce sa techniky, technológie. Slovný prvok „Mobile“ v druhej staršej ochrannej známke tento význam nemení, slovo s významom mobilný, pohyblivý či mobilný telefón je len doplnením, ktoré môže ozrejmiť spotrebiteľovi, že ide napr. o technické dáta poskytované prostredníctvom mobilného telefónu alebo inak súvisiace s mobilným telefónom či mobilitou všeobecne. Zároveň možno poukázať na skutočnosť, že zverejnené označenie aj obe staršie ochranné známky sa týkajú tovarov alebo služieb, ktoré patria do oblasti alebo sa týkajú oblasti technických zariadení, technológií a prístrojov súvisiacich s technikou a technológiami, telekomunikáciami. Dôsledkom uvedenej skutočnosti je oslabenie rozlišovacej spôsobilosti týchto slovných prvkov vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré boli predmetom porovnávania. Zverejnené označenie je tak pre spotrebiteľov v porovnaní s prvou a druhou staršou ochrannou známkou podobné v tom rozsahu, že v nich možno identifikovať písmená „TD“ a slovný prvok „Tech“.

#### **Celkové zhodnotenie – pravdepodobnosť zámény**

Pravdepodobnosť zámény medzi označeniami sa chápe ako nebezpečenstvo spočívajúce v možnosti vytvorenia domnienky vo vedomí relevantnej verejnosti o ekonomicky súvisiacom či spoločnom pôvode dotknutých tovarov alebo služieb. Pravdepodobnosť zámény musí byť posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná verejnosť vníma označenie, resp. staršiu ochrannú známku a dotknuté tovary alebo služby, berúc do úvahy všetky činitele, ktorými sa vyznačuje daný prípad, predovšetkým vzájomnú previazanosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označovaných tovarov

alebo služieb, kde nižšia miera podobnosti medzi označovanými tovarmi alebo službami môže byť kompenzovaná vysokou mierou podobnosti medzi porovnávanými označeniami a naopak. Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a sémantickej podobnosti porovnávaných označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich dominantných a rozlišovacích prvkov.

Na účely celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery je potrebné vyhodnotiť relevantnú spotrebiteľskú verejnosť s ohľadom na charakter kolíznych tovarov a služieb, pričom sa má priemerný spotrebiteľ predmetných tovarov a služieb považovať za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, avšak miera pozornosti takéhoto spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov alebo služieb. V predmetnom prípade sú dotknuté tovary a služby určené širokej spotrebiteľskej verejnosti aj špecializovanej verejnosti z radov odborníkov v oblasti telekomunikácií, vedy a výskumu s priemerným až vyšším stupňom pozornosti.

Z porovnania označení vyplynula ich čiastočná vizuálna, fonetická a sémantická podobnosť. Rozlišovacia spôsobilosť starších ochranných známk je priemerná. Pri hodnotení celkového dojmu, ktorý označenia zanechajú vo vedomí spotrebiteľskej verejnosti nemožno obísť skutočnosť, že prvky tvoriace zverejnené označenie sú obsiahnuté v prvej aj druhej staršej ochrannej známke a navyše na ich začiatku, teda prednostne vnímanom mieste. Uvedené konštatovanie je založené na zákonitosti, ktorá sa prejaví pri vnímaní dlhších označení tak, že stupeň pozornosti pri vnímaní označenia od jeho začiatku smerom k záveru prirodzene klesá. Zároveň, prvok tvorený kombináciou písmen „T“ a „D“ je vo všetkých porovnávaných označeniach prvkom, ktorý im zabezpečuje rozlišovaciu spôsobilosť a zároveň je potrebné poznamenať, že slovné prvky navyše obsiahnuté v starších ochranných známkach neprekonajú jeho rozlišovaciu spôsobilosť, ani neprevýšia oslabenú rozlišovaciu spôsobilosť zhodného slovného prvku „Tech“, a tak neprispievajú k bezpečnému odlíšeniu porovnávaných označení z pohľadu spotrebiteľa nimi označovaných tovarov alebo služieb.

Zistená podobnosť označení, výrazne umocnená zhodou a vysokou podobnosťou kolíznych tovarov a služieb, vedie k záveru o možnosti uvedenia spotrebiteľov do omylu a o pravdepodobnosti zámery na strane spotrebiteľskej verejnosti, ktorá sa pri strete so zhodnými tovarmi a službami môže domnievať, že pochádzajú od toho istého podnikateľského subjektu alebo od subjektov ekonomicky prepojených. Zároveň nie je možné vylúčiť ani pravdepodobnosť asociácie, pretože prvky zverejneného označenia sú obsiahnuté v starších ochranných známkach a môže byť vnímané ako ich variant.

Podmienky ustanovenia podľa § 7 písm. a) bod 2. zákona o ochranných známkach tak možno považovať za naplnené v celom rozsahu, a preto nie je potrebné ich preskúmanie vo vzťahu k ďalšej ochrannej známke namietateľa (ochranná známka EÚ „Tech Data Mobile“ č. 11239936) a rovnako tak nie je potrebné preskúmať ďalší námietkový dôvod podľa § 7 písm. b) zákona o ochranných známkach, pretože by to nemalo vplyv na výsledok predmetného rozhodnutia.

Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote 30 dní od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Podľa § 40 ods. 5 uvedeného zákona podanie rozkladu len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné. Toto rozhodnutie možno, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, preskúmať správnym súdom na základe správnej žaloby podanej podľa § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ing. Ingrid Brežňanová  
riaditeľka odboru

#### **Doručiť:**

CEE Attorneys Lišiak Martinák s. r. o., Štefánikova 41, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika  
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Záhradnícka 16614/36, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika